Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

16 päivänä toukokuuta 2017 [1]

EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta — Päätösten muuttamista koskeva toimivalta

Asiassa T-107/16,

Airhole Facemasks, Inc., kotipaikka Vancouver (Kanada), edustajanaan S. Barker, solicitor, ja A. Michaels, barrister,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Hanf,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

sindustrysurf, SL, kotipaikka Trapagaran (Espanja),

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 18.1.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2547/2014-4), joka liittyy Airhole Facemasksin ja sindustrysurfin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekä tuomarit F. Schalin ja J. Costeira (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.3.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.6.2016 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 25.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

antanut seuraavan

1 — Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

1 sindustrysurf, SL teki 1.7.2010 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava mustavalkoinen kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 25 ja 28, ja ne vastaavat kummankin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 25: ”Lämpövaatteet”

— luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet”.

4 Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin EU-tavaramerkiksi 28.10.2010 numerolla 9215427 kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten.

5 Kantaja, Airhole Facemasks, Inc. teki 26.7.2013 EUIPO:lle vaatimuksen tämän tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta kaikkien niiden tavaroiden osalta, joille se oli rekisteröity. Tämän vaatimuksen tueksi esitettiin asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitetut mitättömyysperusteet.

6 Ensiksi kantaja väitti, että sindustrysurf oli rekisteröinyt riidanalaisen tavaramerkin omiin nimiinsä ilman sen suostumusta, sillä suostumus rajoittui pelkästään hakemuksen jättämiseen kantajan nimissä. Lisäksi sindustrysurfia sitoi kantajan asiamiehenä tai edustajana yleinen lojaliteettivelvoite kantajaa ja tämän kaupallisia etuja kohtaan, eikä se siis voinut millään tavalla perustella riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä omiin nimiinsä. Toiseksi kantaja väitti, että sindustrysurf oli vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä.

7 Mitättömyysosasto julisti riidanalaisen tavaramerkin kokonaisuudessaan mitättömäksi 30.7.2014 tekemällään päätöksellä ja velvoitti sindustrysurfin korvaamaan menettelyn kulut. Mitättömyysosasto totesi erityisesti, että sindustrysurf oli ollut vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä.

8 sindustrysurf teki 29.9.2014 mitättömyysosaston päätöksestä valituksen EUIPO:ssa.

9 EUIPO:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 18.1.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi mitättömyysosaston päätöksen. Ensiksi valituslautakunta totesi, että koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva mitättömyysvaatimus ei voi menestyä. Sen mukaan ei nimittäin yhtäältä ole esitetty näyttöä osapuolten välisestä ”asiamies/edustaja”-suhteesta, koska kantaja ei ole selvittänyt, millä tavoin vuonna 2009 tehty jakelusopimus voi, ennen sen tekemistä Endeavor Snowboards Inc:n ja sindustrysurfin välillä (jäljempänä jakelusopimus), osoittaa tällaisen suhteen olemassaolon. Mainittu sopimus ei myöskään sisällä minkäänlaista viittausta riidanalaiseen tavaramerkkiin. Toisaalta mikään ei osoita, ettei kantaja ollut antanut suostumustaan riidanalaisen tavaramerkin hakemiseen. Toiseksi valituslautakunta totesi, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva mitättömyysvaatimus ei voisi menestyä myöskään sen vuoksi, että mikään sindustrysurfin toiminnassa riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä ei viittaa siihen, että se oli toiminut vilpillisessä mielessä. Ensiksi valituslautakunta nimittäin totesi, että kyseinen tavaramerkkihakemus oli jätetty kantajan suostumuksella. Toiseksi se seikka, että sindustrysurf tiesi riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä kantajan ja muiden jakelijoiden jo käyttävän tätä tavaramerkkiä, ei sellaisenaan riitä osoittamaan sindustrysurfin vilpillistä mieltä. Kolmanneksi mikään ei osoita, että sindustrysurf oli hakenut riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä aikomuksenaan käyttää sitä kantajaa vastaan.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— ensisijaisesti muuttaa riidanalaista päätöstä ja julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa sindustrysurfin korvaamaan tähän kanteeseen liittyvät sekä valituslautakunnan ja mitättömyysosaston menettelyssä aiheutuneet kulut.

11 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— ensisijaisesti hylkää kanteen ja velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen ja määrää, että EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudellinen arviointi

12 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste liittyy valituslautakunnan virheelliseen tulkintaan siitä, ettei jakelusopimuksessa viitata ”merkkiin Airhole”. Toinen kanneperuste liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Kolmas kanneperuste liittyy valituslautakunnan virheeseen asianosaisten välisen suhteen luonteen osalta. Neljäs kanneperuste liittyy valituslautakunnan virheeseen, joka koskee kantajan suostumuksen laajuutta riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä. Viides kanneperuste liittyy asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

13 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tarkoituksenmukaiseksi yhdistää kantajan esittämät viisi kanneperustetta kahdeksi kanneperusteeksi, sillä esitetyt neljä ensimmäistä kanneperustetta liittyvät kaikki asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä mainitun asetuksen

8 artiklan 3 kohdan kanssa, rikkomiseen. Näin ollen ensimmäinen kanneperuste liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Toinen kanneperuste liittyy asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

14 Lisäksi kukin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä mainitsemista mitättömyysperusteista, joihin kantaja vetoaa kanteessaan, riittää riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen. Tässä tilanteessa on aluksi tarkasteltava toista kanneperustetta, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, ja tämän jälkeen tarvittaessa ensimmäistä kanneperustetta, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

15 Kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa virheellisesti, että pelkästään se seikka, että sindustrysurf tiesi kantajan ja muiden jakelijoiden jo käyttävän riidanalaista tavaramerkkiä Euroopan unionissa, ei riittänyt osoittamaan sen vilpillistä mieltä. Lisäksi mikään ei valituslautakunnan mukaan osoittanut, että sindustrysurfilla oli aikomus käyttää riidanalaista tavaramerkkiä kantajaa vastaan. sindustrysurf kuitenkin loukkasi kantajan mukaan sopimusvelvoitteitaan, kun se haki riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä. Tästä voidaan näin ollen päätellä, että se aikoi saada perusteettomasti haltuunsa kantajan omaisuutta. Se siis toimi tavalla, joka ei lähtökohtaisesti noudattanut kaupallisessa toiminnassa yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja joka poikkesi eettisen käyttäytymisen alalla hyväksytyistä periaatteista ja rehellisistä kaupallisista käytännöistä. EU-tavaramerkkihakemus jätettiin näin ollen vilpillisessä mielessä.

16 EUIPO huomauttaa, että jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo valituslautakunnan tavoin, että sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä kantajan suostumuksella, vilpillisen mielen vaara olisi suljettu pois. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva kumoamiskanne pitäisi tässä tapauksessa hylätä. Jos unionin yleinen tuomioistuin sitä vastoin katsoo, että sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä ilman kantajan suostumusta, riidanalainen päätös olisi kumottava.

17 Aluksi on muistettava, että EU-tavaramerkkiä koskeva järjestelmä perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohtaan kirjattuun periaatteeseen, jonka mukaan yksinoikeus myönnetään ensimmäiselle hakijalle. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä EU-tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla muun muassa EU-tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa unionissa. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamista rajoittamatta pelkästään se, että kolmas käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei sitä vastoin ole esteenä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnille EU-tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tavaroita varten (ks. tuomio 28.1.2016, Gugler France v. SMHV – Gugler (GUGLER), T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Tämän periaatteen soveltamista tarkennetaan muun muassa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan EU-tavaramerkki on julistettava mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija oli tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä vilpillisessä mielessä. Kyseisellä perusteella mitätöintiä vaativan asianosaisen on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että EU-tavaramerkin haltija jätti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä (ks. tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”vilpillinen mieli” ei ole määritelty, rajattu eikä edes kuvattu millään tavoin lainsäädännössä (ks. tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Tästä on todettava, että unionin tuomioistuin teki 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta) useita täsmennyksiä siltä osin, millä tavalla vilpillisen mielen käsitettä, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on tulkittava. Tässä säännöksessä tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset ja merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättämishetkellä vallitsevat tekijät ja erityisesti ensiksi se seikka, että hakija tietää tai sen täytyy tietää, että kolmas käyttää ainakin yhdessä jäsenvaltiossa sellaista samaa tai samankaltaista merkkiä samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle, joka voidaan sekoittaa rekisteröitäväksi haettuun merkkiin, toiseksi hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, jota kolmannen merkki ja rekisteröitäväksi haettu merkki saavat (tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 73 ja 74 kohta).

21 Unionin tuomioistuimen 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta) esittämästä muotoilusta ilmenee, että siinä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisten tekijöiden kokonaisuudesta, jotka voidaan ottaa huomioon, kun todetaan rekisteröinnin hakijan mahdollinen vilpillinen mieli tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä (ks. tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tehdyssä kokonaisvaltaisessa analyysissä voidaan ottaa huomioon myös kyseisen merkin alkuperä ja sen käyttö sen luomisesta alkaen, kaupallinen logiikka, johon merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättäminen sisältyy, sekä niiden tapahtumien kronologia, jotka ovat luonnehtineet mainittua jättämistä (ks. tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 76 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Näiden toteamusten valossa on tutkittava, totesiko valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti, ettei asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva mitättömyysvaatimus voi menestyä, koska mikään sindustrysurfin toiminnassa riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä ei osoita, että se toimi vilpillisessä mielessä. Ensiksi valituslautakunta totesi erityisesti, että sindustrysurf oli hakenut riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä kantajan suostumuksella. Sen mukaan asianosaisten välillä ennen tavaramerkin hakemista ja sen jälkeen käyty kirjeenvaihto vahvistaa nimittäin, että kantaja katsoi hakemishetkellä sindustrysurfin olevan vastuussa riidanalaisen tavaramerkin suojaamisesta. Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettei se seikka, että sindustrysurf tiesi riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä kantajan ja muiden jakelijoiden jo käyttävän tätä tavaramerkkiä, sellaisenaan riitä osoittamaan sindustrysurfin vilpillistä mieltä. Kolmanneksi mikään ei osoita, että sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä tarkoituksenaan käyttää sitä kantajaa vastaan.

24 Tästä on todettava, että EUIPO:n menettelyn asianosaisten välillä on riidatonta, että sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä kantajan pyynnöstä. Osapuolet eivät sitä vastoin ole yksimielisiä siitä, sisälsikö tämä pyyntö, joka ilmaistiin Max Jenken, joka on Endeavor Design Inc:n pääjohtaja, kantajan toimitusjohtaja ja Endeavor Snowboardsin johtaja, ja Iker Gomezin, joka on sindustrysurfin johtaja, välillä 22.6.2010 käydyssä kirjeenvaihdossa, riidanalaisen tavaramerkin hakemisen sindustrysurfin nimiin eikä kantajan nimiin.

25 On todettava, että toisin kuin valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä väittää, mikään riidanalaisen tavaramerkin hakemista edeltävässä kirjeenvaihdossa ei viittaa siihen, että kantaja olisi antanut selvällä, täsmällisellä ja ehdottomalla tavalla suostumuksen tavaramerkin hakemiselle sindustrysurfin nimiin (ks. analogisesti tuomio 29.11.2012, Adamowski v. SMHV – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 ja T-538/10, EU:T:2012:634, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Ensiksi nimittäin hakemuksen jättämistä edeltäneessä kirjeenvaihdossa pelkästään vahvistetaan, että riidanalaista tavaramerkkiä on haettu kantajan pyynnöstä. Siitä ei millään tavalla ilmene kantajan suostumusta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiin sindustrysurfin nimiin. Lisäksi virkkeestä ”jatkamme Airholen kanssa tällä hetkellä” ei voida päätellä, että kantaja olisi antanut selvän, täsmällisen ja ehdottoman suostumuksen tavaramerkin rekisteröintiin sindustrysurfin nimiin.

27 Lisäksi tässä kirjeenvaihdossa pikemminkin osoitetaan kantajan aikomus hakea riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä. Siitä käy nimittäin ilmi yhtäältä, että aloitteen ja päätöksen hakemisesta teki yksin kantaja, ja toisaalta, että tämä aikoi maksaa hakemuksen kustannukset.

28 Toiseksi – toisin kuin valituslautakunta totesi – hakemusta seuranneessa kirjeenvaihdossa vain vahvistetaan se arviointi, jonka mukaan kantajan antama suostumus rajoittui pelkästään riidanalaisen tavaramerkin hakemiseen. Kantaja on nimittäin, saatuaan tiedon tämän tavaramerkin rekisteröinnistä, pyytänyt välittömästi sen siirtämistä itselleen sindustrysurfilta, joka on pyyntöä riitauttamatta luvannut suorittaa siirron välittömästi. Tässä tilanteessa sillä, että kantaja havaitsi vasta lähes vuoden päästä, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity sindustrysurfin nimiin, ei ole merkitystä, koska se ei joka tapauksessa ollut antanut tähän suostumusta.

29 Lisäksi on niin, kuten kantaja perustellusti väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida sen suostumusta käsiteltävän asian objektiivisten olosuhteiden valossa.

30 Tästä on ensiksi todettava, että yhtäältä riidanalainen tavaramerkki on sama kuin kantajan emoyhtiön Endeavor Designin ja tytäryhtiön Endeavor Snowboardsin vuodesta 2006 alkaen Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttämä tavaramerkki ja että toisaalta sen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat samat kuin tämän tavaramerkin kattamat tavarat tai liittyvät niihin läheisesti.

31 Toiseksi edellä 30 kohdassa mainittu tavaramerkki oli rekisteröity kantajan nimiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa ennen riidanalaisen tavaramerkin hakemista.

32 Kolmanneksi sindustrysurf oli jakelusopimuksen nojalla Endeavor Snowboardsin suunnittelemien ja valmistamien, tavaramerkeillä Airhole Ninja Masks ja Endeavor Snowboards varustettujen tavaroiden ainoa jakelija Belgian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta.

33 Neljänneksi jakelusopimuksessa määrätään, että jakelijan päätarkoituksena on lumilautailun harrastamiseen tarkoitettujen erilaisten tavaroiden varastointi, myynti ja huolto. Tämän sopimuksen 11 artiklassa, joka liittyy toiminimen ja tavaramerkkien käyttöön, määrätään muun muassa, ettei jakelija voi käyttää myynnissä tai myynninedistämisessä mitään Endeavorille kuuluvaa tunnusta, mainosta tai tavaramerkkiä ilman tämän nimenomaista ja kirjallista suostumusta.

34 Viidenneksi jakelusopimus oli yhä voimassa riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä ja tavaramerkin siirtämistä emoyhtiölle koskevan pyynnön tekemishetkellä.

35 Tästä seuraa, että riidanalaisen tavaramerkin hakemisen voitiin helposti katsoa kuuluvan kantajan kaupalliseen logiikkaan, jonka tarkoituksena on laajentaa sen tavaramerkin suoja unionin alueelle.

36 Valituslautakunta siis totesi virheellisesti, että sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä kantajan suostumuksella.

37 Lisäksi on todettava, että kun sindustrysurf haki riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä, sen tarkoituksena oli kantajan oikeuksien kaappaaminen.

38 Aluksi on nimittäin todettava, ettei sindustrysurf voinut vedota minkäänlaiseen aiemmuuteen riidanalaisen tavaramerkin osalta. On osoitettu, että kantajan emoyhtiö ja tytäryhtiö ovat käyttäneet samaa tavaramerkkiä vuodesta 2006 alkaen Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja että sama tavaramerkki oli rekisteröity mainituissa maissa kantajan nimiin ennen riidanalaisen tavaramerkin hakemista.

39 Lisäksi on todettava, että sindustrysurf oli jakelusopimuksen nojalla täysin tietoinen siitä, että kantajan emoyhtiö ja tytäryhtiö käyttivät samaa tavaramerkkiä riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä.

40 Lopuksi sindustrysurfin jakeluoikeuksilla oli jakelusopimuksen nojalla tiukat aineelliset ja alueelliset rajat. Yhtäältä nimittäin jakelijan päätoimena oli lumilautailun harrastamiseen tarkoitettujen erilaisten tavaroiden varastointi, myynti ja huolto. Lisäksi sindustrysurf ei voinut käyttää myynnissä tai myynninedistämisessä mitään Endeavorille kuuluvaa tunnusta, mainosta tai tavaramerkkiä ilman tämän nimenomaista suostumusta. Toisaalta sen jakeluoikeudet oli rajoitettu pelkästään kuuteen unionin maahan. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, Endeavorin jakelija Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytti riidanalaista tavaramerkkiä jo jakelusopimuksen allekirjoittamishetkellä.

41 Lisäksi on todettava, että sindustrysurfin toiminta riidanalaisen tavaramerkin hakemisen jälkeen vaikuttaa tukevan arviointia, jonka mukaan sindustrysurf pyrki kaappaamaan kantajan oikeudet. Ensiksi asiakirjoista nimittäin ilmenee, ettei sindustrysurf ilmoittanut kantajalle riidanalaisen tavaramerkin hakemisesta eikä sen rekisteröinnistä omiin nimiinsä. Kantaja sai tämän tiedon vasta tiedusteltuaan mainitun tavaramerkin suojasta. Toiseksi sindustrysurf oli nimenomaisesti lupautunut riidanalaisen tavaramerkin hakemista seuranneessa kirjeenvaihdossa toteuttamaan tavaramerkin siirron, mitä se ei tehnyt. Kolmanneksi sindustrysurf kehotti kantajaa ja muita kantajan tavaroiden jakelijoita unionissa lopettamaan riidanalaisen tavaramerkin käytön loukkauskanteen uhalla muutamia viikkoja sen jälkeen, kun suhteet kantajaan olivat huonontuneet.

42 Edellä esitetyillä perusteilla on kokonaisvaltaisen arvioinnin, jossa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, johdosta todettava, ettei sindustrysurfilla ollut minkäänlaista lainmukaista perustetta hakea riidanalaista tavaramerkkiä omiin nimiinsä ja että valituslautakunta siis totesi virheellisesti, ettei se ollut vilpillisessä mielessä.

43 Tämän vuoksi nyt käsiteltävä kanneperuste on hyväksyttävä.

44 Koska asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen riittää riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, ensimmäistä kanneperustetta, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, ei ole tarpeen tutkia.

Vaatimus riidanalaisen päätöksen muuttamisesta

45 On muistutettava, että unionin yleiselle tuomioistuimelle asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätösten muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta; ks. myös tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 100 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Vaatimus päätöksen muuttamisesta ei nimittäin merkitse sitä, että unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan velvoittamaan EUIPO tekemään tai olemaan tekemättä jotakin, mikä tarkoittaisi viimeksi mainittuun kohdistuvaa määräystä. Sillä tarkoitetaan sitä vastoin sitä, että unionin yleinen tuomioistuin päättää, samalla perusteella kuin valituslautakunta, onko kyseinen tavaramerkki julistettava mitättömäksi, kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (ks. tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 98 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Tällainen päätös kuuluu niiden toimenpiteiden joukkoon, joihin unionin yleinen tuomioistuin voi lähtökohtaisesti ryhtyä päätösten muuttamista koskevan toimivaltansa nojalla (tuomio 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ei julkaistu, EU:T:2016:44, 98 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

48 Käsiteltävässä asiassa on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä lausunut vilpillisen mielen arvioinnista (riidanalaisen päätöksen 22–27 kohta), minkä vuoksi unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta muuttaa mainittua päätöstä tältä osin.

49 Edellä 26–44 kohdassa esitetystä ilmenee, että valituslautakunta oli velvollinen toteamaan, kuten mitättömyysosasto oli tehnyt, sindustrysurfin vilpillisen mielen riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä. Edellä esitetyillä perusteilla on näin ollen todettava, että edellytykset unionin yleisellä tuomioistuimella olevan päätösten muuttamista koskevan toimivallan käyttämiseen täyttyvät.

50 Riidanalaista päätöstä muuttamalla on näin ollen hylättävä sindustrysurfin valitus mitättömyysosaston päätöksestä, jolla riidanalainen tavaramerkki julistettiin mitättömäksi.

Oikeudenkäyntikulut

51 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

52 EUIPO on hävinnyt asian, mutta kantaja ei ole vaatinut EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Siten on määrättävä, että kumpikin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Koska sindustrysurf ei ollut asianosaisena tässä oikeusasteessa, kantajan vaatimukset sen velvoittamisesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut tämän kanteen osalta on hylättävä.

53 Kantaja on myös vaatinut, että sindustrysurf velvoitetaan korvaamaan valituslautakunnassa ja mitättömyysosastossa aiheutuneet menettelyn kulut. Tästä on huomautettava, että työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Tämä ei kuitenkaan koske asian käsittelystä mitättömyysosastossa aiheutuneita kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus, joka koskee mitättömyysosaston menettelyssä aiheutuneita kuluja, jotka eivät ole korvattavia oikeudenkäyntikuluja, on jätettävä tutkimatta. Vaatimus sindustrysurfin velvoittamisesta korvaamaan valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut on ratkaistava siis siten, että sindustrysurf on velvoitettava korvaamaan kantajalle valituslautakunnassa aiheutuneet kustannukset.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 18.1.2016 tekemä päätös (asia R 2547/2014-4), joka liittyy Airhole Facemasks, Inc:n ja sindustrysurf, SL:n väliseen mitättömyysmenettelyyn, kumotaan ja sitä muutetaan sillä tavoin, että sindustrysurfin mitättömyysosaston päätöksestä 30.7.2014 EUIPO:ssa tekemä valitus hylätään.

2) Airhole Facemasks ja EUIPO vastaavat molemmat unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3) Sindustrysurf velvoitetaan korvaamaan Airhole Facemasksille EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

4) Kanne hylätään muilta osin.

Prek Schalin Costeira

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä toukokuuta 2017.

Allekirjoitukset